

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28287

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04008775

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de febrero de 2004, bajo el número 04008775, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "PROCESO DE CONTROL DE MALEZAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/GB02/03119 del 8 de julio de 2002.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al petitionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 14 de abril de 2008, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 35 y 36, se refieren a usos y segundos usos de una combinación comprendida en el estado de la técnica, lo cual imposibilita su patentamiento. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención es un proceso para controlar malezas tolerantes a triazina, mediante la aplicación de una combinación de mesotriona y triazina al lugar de las mencionadas malezas.

28287

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 28287
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04008775

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de julio de 2001, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud GB 0116956.4.

La prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra en el folio 84 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró la patente número US 5,698,493 titulada "Synergistic herbicidal composition", publicada el 16 de diciembre de 1997, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionada con la materia de la solicitud en estudio.

3. Solicitud relativa a usos

En el artículo 14 de la Decisión 486, se establece que "los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Como se advierte de lo dispuesto en el artículo 14 el uso no es patentable, pues en dicha norma se establece el ámbito de patentabilidad cuando se señala que las patentes se otorgarán "para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del cual no aparecen señalados los usos y, por ello, la protección vía patente siempre ha estado dirigida a las modalidades indicadas por el legislador andino.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia en diversas interpretaciones prejudiciales de la normatividad andina, sólo se ha referido a los productos y a los procedimientos como invenciones patentables, sin hacer mención a los usos como una modalidad de invención objeto de protección, lo cual sustenta la posición que tradicionalmente ha adoptado esta Superintendencia.

Por su parte, el artículo 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina claramente establece que: "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 28287
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04008775

Sobre la imposibilidad de patentamiento de los usos y concretamente de los usos distintos, el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 89-AI-2000 del 28 de septiembre del 2001¹, ratifica completamente la postura que ha sido tradicional de la Superintendencia frente a la no patentabilidad de los usos y segundos usos.

En vista de todo lo anterior, en el presente caso es claro que el uso o aplicación de las composiciones ya patentadas, no es susceptible de protección mediante patente por el simple hecho de atribuírseles un uso distinto al comprendido en la patente original o primigenia.

En efecto, en el documento US 5,698,493 (en adelante llamado D1) ya se había divulgado completamente la composición herbicida de mesotriona (2-[4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanediona) y triazina y su uso como herbicida, aplicándola al "locus" (véase columna 2 de D1).

No obstante lo anterior, el solicitante pretende ahora una protección para la aplicación de dicha combinación, presentándola como un "método para controlar malezas". Es decir, en la presente solicitud se pretende proteger la aplicación de la citada formulación para el "control de malezas tolerantes a la triazina", diferente de la aplicación de dicha formulación como herbicida protegida en D1.

Al respecto, este Despacho considera que la presente solicitud es tan solo un uso distinto de la combinación ya patentada, ya no como herbicida sino como controlador de "malezas tolerantes a la triazina". Por lo tanto, el método reivindicado de aplicar esa misma composición de mesotriona y triazina al lugar de las malezas es un uso de dicha composición, la cual ya se conocía por su función de herbicida.

En conclusión, pretender proteger la aplicación o uso de las composiciones herbicidas de mesotriona y triazina de *la anterioridad* por el simple hecho de darle otro uso, definitivamente no solo viola lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486, sino también lo dispuesto en el artículo 21 de la misma Decisión andina, pues, se reitera, la norma excluyó la posibilidad de amparar con patente los comúnmente denominados segundos usos.

¹Según los antecedentes expuestos en el fallo enunciado, la acción de incumplimiento fue interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú, por la actuación de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial - INDECOPI- al haber concedido una patente de segundo uso al producto "PIRAZOLPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA", generando el incumplimiento del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 16 de la Decisión 344 y de la resolución 406 de la Secretaría General".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION- 28287
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04008775

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relación a los comentarios del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes precisiones:

- Afirma el solicitante que el objeto de su solicitud sí es un método aunque consista de una sola etapa de aplicación de la composición de triazina y mesotriona, arguyendo que su invención "se relaciona con un proceso para controlar las malezas tolerantes a triazinas mediante la aplicación de una combinación de mesotriona y una triazina en el locus de dichas malezas".

De lo anterior se desprende, que para el solicitante aplicar una composición herbicida sí es un proceso, por consistir en una aplicación de dicha composición en el locus de las malezas. Pero, para este Despacho no es así, un proceso que consista de una sola aplicación sigue siendo la mera aplicación misma del producto, es decir, el uso del producto.

El artículo 14 de la Decisión 486 establece que son patentables las invenciones de productos o de procedimientos, no los usos. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina complementa lo anterior, cuando se ha pronunciado sobre el tema de las invenciones de *productos* y de las de *procedimientos*; concretamente, dentro del proceso 36-IP-98, manifestó que:

"Las invenciones de producto son todas aquellas.....que revisten una forma tangible, por ejemplo máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que sólo constituye una parte de otro producto y que sólo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto. ('El Régimen Andino de la Propiedad Industrial', de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ed. Jurídica, Gustavo Ibáñez Cía. Ltda, Bogotá, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, V.1, Ginebra, OMPI, 1979)". (Tribunal Andino de Justicia, sentencia de interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 36-IP-98).

De lo anterior se desprende que una invención de procedimiento "*es una solución consistente en una secuencia de etapas....*", luego no se puede hablar de procedimientos que consistan de una etapa, que es en realidad la aplicación del producto, como equivocadamente lo hace el solicitante.

- Afirma además el solicitante, que el paso de la aplicación de la mezcla de triazina con mesotriona permite obtener un efecto inesperado, mayor al atribuible al de la aplicación de mesotriona únicamente.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 28287

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04008775

Al respecto, es importante puntualizar que en D1 ya se había divulgado el uso como herbicida de la composición de mesotriona y una triazina. Luego, de ninguna manera hay lugar a hablar de un efecto inesperado.

- El solicitante hace una disertación, desde el punto de vista matemático riguroso, sobre la definición de procedimiento, sin tener en cuenta lo que sobre las invenciones de procedimiento ha manifestado claramente el Tribunal Andino de Justicia. De tal manera, para este Despacho, siguiendo los lineamientos del Tribunal andino, *"Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto"*.

Además, sobre el análisis 'matemático riguroso' del término conjunto que hace el solicitante, cabe anotar que desde el punto de vista de las matemáticas, el mismo término "conjunto" puede significar también un conjunto vacío o nulo; es decir, sin elemento alguno. Diferente es en el ámbito de las patentes, donde procedimiento es un conjunto de etapas (plural) o actividades técnicas (plural).

Por otra parte, cabe anotar que los usos o aplicaciones, así se definan por el solicitante como procesos o procedimientos, están excluidos de patentes.

- Explica el solicitante que el hecho de aplicar la composición al "locus" de las malezas, constituye una característica limitante del "proceso" y que es esta la particularidad que le atribuye al proceso de la presente solicitud la novedad y el nivel inventivo requerido.

Al respecto, en primer término, el capítulo reivindicatorio no menciona la palabra "locus" sino la palabra "lugar", de tal manera que la composición de mesotriona y triazina se aplica al "lugar" de las malezas. Y, en segundo término, en D1 la combinación de mesotriona y triazina también se aplica al "locus" (ver columna 2, líneas 34 a 37). De esa manera, para cualquier técnico en la materia es obvio y evidente que para controlar las malezas se debe aplicar un agente herbicida a las malezas.

En fin, el objeto de la solicitud es tan solo la aplicación de una composición y su aplicación ya divulgada previamente, con funciones herbicidas ampliamente reconocidas. Luego, no es procedente reconocer la patentabilidad a un método que consista en aplicar una composición herbicida, ya patentada, al lugar de las malezas.

- Afirma el solicitante que "se debe tener en cuenta que el artículo 21 de la Decisión 486 impide patentar nuevamente una idea (sic) que haya sido patentada cuando a

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

- 28287

RESOLUCION

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04008775

la misma se le ha encontrado un uso distinto. En este caso no existe evidencia de que este proceso de una sola etapa... haya sido patentado”.

En primer lugar, este Despacho se permite aclararle al solicitante que las ideas no se patentan, pues lo que se patenta son las invenciones de *productos* o de *procedimientos* siempre que sean nuevas, inventivas y aplicables industrialmente.

En segundo lugar, el hecho de intentar reclamar un uso o una aplicación o una utilización o una explotación u operación, utilizando las palabras proceso, procedimiento o método no le quita al objeto de la solicitud la naturaleza de uso o aplicación o utilización. Si el objeto se presenta como un proceso, que en realidad es un uso, entonces el objeto es un uso.

Y, en tercer lugar, en D1 ya se había indicado el uso o aplicación de la combinación de mesotriona y triazina, si bien no específicamente para controlar las malezas resistentes a la triazina, sí como herbicida en general.

- Dice el solicitante que “si bien se reconoce el principio de territorialidad, vale la pena señalar a ese Despacho que solicitudes correspondientes a la presente han sido otorgadas en numerosos países, incluyendo Europa (EP-B1-1408756) y Estados Unidos (US 7,071,147)”.

Sobre el hecho de que el objeto de la presente solicitud haya sido objeto de patente en otros países, este Despacho considera pertinente, en primer lugar, recordar que en Colombia se debe proteger cualquier invención que cumpla con los 3 requisitos exigidos: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y cuando hablamos de segundos usos de la sustancia en cuestión, no se cumple con el requisito de novedad; en segundo lugar, en Colombia los usos no son patentables, además por expreso mandato del artículo 21 de la Decisión 486, no se puede otorgar nueva protección por patente a un producto o a un procedimiento ya patentado, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, porque se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público; y, en tercer lugar, en nuestro país hasta la fecha no se han otorgado patentes que impliquen usos o usos distintos, porque, como ya claramente se explicó, existe la imposibilidad legal de protegerlos.

En conclusión, la Superintendencia no está facultada para proteger la materia concedida mediante las patentes extranjeras que trae a colación el solicitante, debido a que la norma comunitaria de los países andinos no contempla protección para el uso y los usos distintos, contrario sensu a lo establecido por la Oficina

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION . 28287
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04008775

Europea de Patentes y la de patentes de los Estados Unidos de América, donde se admite la concesión de privilegios frente a los usos.

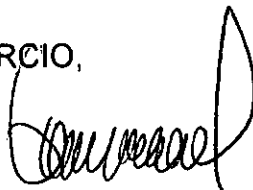
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PROCESO DE CONTROL DE MALEZAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Syngenta Limited, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 31 JUL. 2008
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 - 35
Bogotá D.C.

